

PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN LISENSI MEREK DALAM  
PERSAINGAN USAHA

SKRIPSI

Diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

NYOMAN ARI FEBRINA PUSPITA

NPM. 0871010014

YAYASAN KESEJAHTERAAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA

2011

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI**

**PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN LISENSI MEREK DALAM  
PERSAINGAN USAHA**

**Disusun Oleh :**

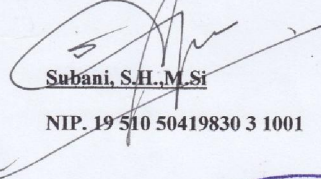
**NYOMAN ARI FEBRINA PUSPITA**

**NPM. 0871010014**

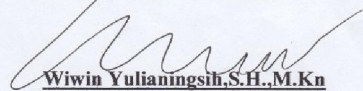
Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Skripsi

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**

  
**Subani, S.H., M.Si**  
**NIP. 19 510 50419830 3 1001**

**Pembimbing Pendamping**

  
**Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn**  
**NPT. 3 750707 0225**

**Mengetahui,**

  
**Harjo Santiyantoro, SH., MM**  
**NIP. 19 62062199103 1001**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI**

**PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN LISENSI MEREK DALAM  
PERSAINGAN USAHA**

Disusun Oleh:

Nyoman Ari Febrina Puspita  
NPM. 0871010014

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan  
Nasional "Veteran" Jawa Timur

Tim Penguji :

1. H. Sutrisno, SH. M. Hum  
NIP. 1960212 198803 1 001

2. Subani, SH. M. Si  
NIP. 19510504 198303 1 001

3. Hariyo Sulistivantoro, SH, MM  
NIP. 19620625 199103 1 001

(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
DEKAN

  
Hariyo Sulistivantoro, SH, MM  
NIP. 19620625 199103 1 001



**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI  
PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN LISENSI MEREK DALAM  
PERSAINGAN USAHA**

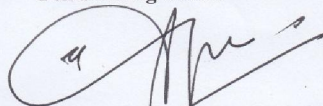
Disusun Oleh :

**NYOMAN ARI FEBRINA PUSPITA**  
**NPM. 0871010014**

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

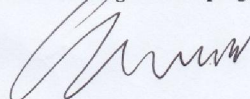
Pada Tanggal 09 Desember 2011  
**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**



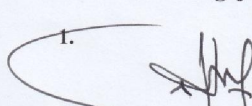
**Subani S.H., M.S.i**  
NIP. 19510504 198303 1 001

**Pembimbing Pendamping**

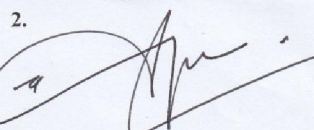


**Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn**  
NPT. 3 7507 07 0225


**Tim Penguji**

1. 

**H. Sutrisno, S.H., M. Hum**  
NIP. 19601212 198803 1 001

2. 

**Subani S.H., M.si**  
NIP. 19510504 198303 1 001

3. 

**Hariyo Sulistivantoro, S.H., MM**  
NIP. 19620625 199103 1 001

**Mengetahui,**

  
**Hariyo Sulistivantoro, S.H., MM.**  
NIP. 19620625 199103 1 001

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ,

Nama : Nyoman Ari Febrina Puspita  
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 11 Februari 1984  
NPM : 0871010014  
Konsentrasi : Perdata  
Alamat : Jl. Semangka VIII/ No. 457 Pondok Candra Indah  
Waru Sidoarjo – 61256

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul :  
“Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek Dalam Persaingan Usaha “ dalam rangka  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan  
Nasional “ Veteran “ Jawa Timur adalah benar- benar hasil karya cipta saya sendiri ,  
yang saya buat sesuai ketentuan yang berlaku dan bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini adalah hasil jiplakan  
(plagiat) maka saya bersedia menempuh segala akibatnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa  
ada unsur paksaan ,dan saya bertanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,

Surabaya, Desember 2011

Sekprogdi FH UPN “Veteran”Jatim



NPT. 38202 070221

Penulis

METERAI  
TEMPEL  
FAKULTAS HUKUM  
0C955AAF416721771

6000 DJP

Nyoman Ari Febrina Puspita

NPM. 0871010014

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walau dengan pengorbanan yang cukup besar. Skripsi ini diambil dengan judul : “ Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek Dalam Persaingan Usaha”.

Adapun penulisan skripsi ini dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum Dan Hak Kekayaan Intelektual Bagian Kantor Pendaftaran Merek yang bertempat di Jalan Kayun No.50 – 52 Surabaya. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akademis di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis banyak memperoleh pengarahan,bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati,penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro S.H.,M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. Bapak Sutrisno S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus dosen wali yang selama ini telah member motivasi pada saya dan semangat untuk membangun.
3. Bapak Drs. Ec. Gendut selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Subani S.H.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama penulis di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
5. Ibu Wiwin Yulianingsih S.H.,M.Kn selaku Dosen Pembimbing Pendamping penulis Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur .
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM RI Jawa Timur, Bapak Lilik Sri Hariyanto,M.H.,M.A dan Bapak Tri Priyono SH selaku Kepala Sie Pendaftaran Dan Penyidikan Bidang Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM RI Jawa Timur beserta seluruh anggota yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat melakukan penelitian dan segala bentuk bantuan berupa data yang saya butuhkan.
7. Ibunda Supeni Ari Widana dan kedua Kakanda Ni Luh Putu Ari Widi Astuti SE.,M.M dan Made Ari Deni Arta, ST yang telah memberikan dukungan moril dan materiil serta doa dan restunya selama ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

9. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
10. Seluruh teman – teman seangkatan tahun 2008 dan adik- adik kelas Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
11. Ananda yang bernama Kayla Lovina Rofin dan suami penulis yang bernama Ronny Yanuar Pribadi yang selalu memberikan dukungan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dengan segala kekurangannya akan merasa senang apabila terdapat kritik dan saran yang ditujukan guna perbaikan skripsi ini . Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi awal yang berharga dan bermanfaat bagi perkembangan disiplin ilmu terutama dalam bidang Ilmu Hukum serta tegaknya hukum di Indonesia. Dan dapat bermanfaat bagi pembacanya terutama kalangan hukum dan adik- adik kelas yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

Surabaya, Desember 2011

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAKSI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.5.1. Tinjauan Umum Perjanjian .....	9

1.5.1.1. Pengertian Perjanjian.....	9
1.5.1.2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	9
1.5.1.3. Kecakapan Dalam Membuat Perjanjian.....	10
1.5.1.4. Asas- Asas Dalam Hukum Perjanjian.....	10
1.5.1.5. Pengertian Akta Otentik dan Akta Dibawah Tangan	12
1.5.1.6. Pengertian Wanprestasi.....	13
1.5.1.7. Perjanjian Yang Daluwarsa.....	14
1.5.2. Tinjauan Umum Merek.....	15
1.5.2.1. Pengertian Merek.....	15
1.5.2.2. Hukum Merek Indonesia.....	20
1.5.2.3. Cara Memperoleh Hak Atas Merek.....	20
1.5.2.4. Pendaftaran Merek.....	22
1.5.3. Lisensi Merek.....	23
1.5.3.1. Pengertian Lisensi Merek.....	23
1.5.3.2. Pengertian Perjanjian Lisensi Merek.....	25
1.5.3.3. Penyalahgunaan Lisensi Merek.....	27
1.5.4. Sengketa Merek.....	28
1.5.4.1. Penyebab Adanya Sengketa Merek.....	28
1.5.4.2. Penyelesaian Sengketa Merek.....	28
1.5.5. Persaingan Usaha.....	29
1.5.5.1. Pengertian Perdagangan.....	29
1.5.5.2. Pengertian Persaingan Usaha.....	30

1.5.6.Pengaturan Lisensi Merek.....	31
1.5.7.Implementasi Kebijakan Hukum Merek.....	32
1.5.8.Penguatan Prinsip Hukum Kontrak Lisensi Merek....	33
1.5.9.Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	34
1.5.10.Aturan WTO Tentang Persaingan Usaha.....	35
1.5.11.Aturan WTO Tentang HKI Khususnya Merek.....	38
1.6. Metode Penelitian .....	40
1.6.1.Jenis Dan Tipe Penelitian.....	40
1.6.2.Sumber Data atau Bahan Hukum.....	40
1.6.3. Metode Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data.....	42
1.6.4. Metode Analisis Data.....	43
1.6.5. Sistematika Pertanggungjawaban Penulisan.....	43
1.7. Lokasi Penelitian.....	45

## BAB II. PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN LISENSI MEREK DALAM

PERSAINGAN USAHA.....	46
2.1. Macam Bentuk Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek....	49
2.2. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek.....	52
2.2.1.Penyalahgunaan Posisi Dominan (Abused Of Dominant Position) Dalam Persaingan Usaha.....	52
2.2.2.Tindakan Persaingan Curang Dalam Persaingan Usaha.....	53
2.2.3. Aturan WTO Tentang Persaingan Usaha.....	54

2.2.4. Aturan United Nations Tentang Persaingan Usaha.....	57
2.3. Akibat Hukum Dari Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek	58

### BAB III.PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN LISENSI

MEREK.....	60
3.1. Faktor – Faktor Penyebab Sengketa Dalam Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek.....	60
3.1.1. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Lisensi Merek	62
3.1.2. Tanggung Jawab Pihak Pemberi Lisensi dalam Perjanjian Lisensi Merek.....	63
3.1.3. Tanggung Jawab Penerima Lisensi dalam Perjanjian Lisensi Merek.....	64
3.1.4. Bentuk Sanksi Atau Denda yang Dibebankan Dalam Perjanjian Lisensi Merek.....	64
3.1.5. Penyelesaian Sengketa HKI dalam Forum Internasional..	65
3.1.6. Ketentuan Dispute Settlement Understanding Dalam Penyelesaian Sengketa HKI Dalam Dunia Perdagangan.....	68
3.1.7. Penyelesaian Sengketa HKI Di Indonesia .....	70
3.2. Cara Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek.....	71
3.2.1. Non Litigasi.....	71

3.2.2. Litigasi.....	72
3.2.3. Upaya Hukum Atas Penyelesaian Sengketa Perjanjian Lisensi Merek Melalui Litigasi.....	75
3.2.4. Pilihan Hukum (Choice Of Law ) Atas Kasus Penyalah gunaan Perjanjian Lisensi Merek Dalam Persaingan Usaha	77
 BAB IV. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	78
4.2. Saran .....	79
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Contoh Perjanjian Lisensi Merek

Lampiran 2 : Contoh Putusan Mahkamah Agung

(Kasus Sengketa Perjanjian Lisensi Merek Cap Kaki Tiga)

Lampiran 3 : Contoh Tanda Pendaftaran Merek

Lampiran 4 : Hasil Wawancara dengan Bapak Tri Priyono, SH selaku Kepala Sie

Pendaftaran Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kanwil

Kemenkumham Jatim

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Nyoman Ari Febrina Puspita  
NPM : 0871010014  
Tempat/ Tanggal Lahir : Surabaya, 11 Februari 1984  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN LISENSI MEREK DALAM  
PERSAINGAN USAHA

ABSTRAKSI

Hak merek merupakan hak khusus . Hak khusus ini mengandung dua makna yakni sebagai hak istimewa atas merek dan hak untuk memberi lisensi merek kepada suatu pihak untuk menggunakan hak merek tersebut melalui perjanjian lisensi. Dengan perjanjian lisensi merek, hak monopoli dapat dikurangi. Lisensi merek dapat mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat. Namun belakangan kerap terdapat penyalahgunaan perjanjian lisensi baik oleh pemberi maupun penerima lisensi sehingga merugikan salah satu pihak dan dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundangan, putusan pengadilan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam pembuatan perjanjian lisensi merek antara pihak pemberi dan penerima lisensi harus dengan prinsip itikad baik dimana tidak ada kecurangan antara para pihak. Penyalahgunaan perjanjian lisensi merek dikarenakan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak sehingga menimbulkan sengketa, dan disini juga dibahas tentang penyelesaian sengketa perjanjian lisensinya.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penyalahgunaan perjanjian lisensi merek merupakan bentuk wanprestasi. Saran yakni agar para pihak dalam membuat perjanjian lisensi merek menggunakan itikad baik dalam menjalankan usaha

Kata Kunci : Pelanggaran hukum , perjanjian, lisensi merek, persaingan usaha

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Peranan pemerintah melakukan pengawasan di dalam dunia perdagangan bukan sebagai bentuk penguasaan. Pengawasan tersebut berdasarkan atas regulasi atau peraturan agar tercipta keselarasan dalam dunia usaha. Peranan pemerintah dalam penataan aturan kegiatan ekonomi dapat dicapai Sistem Ekonomi Pasar yang cirinya antara lain bermotifkan laba, berorientasi pasar, dan berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Sistem ekonomi pasar memiliki sifat sebagai suatu kebijakan yang bersifat terbuka (open door policy). Indonesia sebagai masyarakat internasional melalui Undang-Undang No 7 tahun 1994 telah meratifikasi persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization yang selanjutnya disingkat WTO) yang kemudian terbentuk melalui Persetujuan Umum Tentang Tarif dan Perdagangan. (General Agreement on Tariffs And Trade yang disingkat GATT). Pengesahan tersebut didasari atas kesadaran adanya peluang dan tantangan yang muncul karena kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Melalui WTO ini masyarakat dunia mencapai kesepakatan berlakunya Sistem Pasar Bebas dan Pola Perdagangan Global yang bertujuan untuk meraih persaingan sehat antara Negara- Negara di dunia.

Usaha untuk mencapai persaingan sehat (fair competition) ada beberapa instrument hukum yang perlu ditegakkan yakni Hukum Persaingan Sehat (Competition Law) , Hukum Pencegahan Persaingan Curang (Unfair Competition Prevention Law) dan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights Law). Hak Atas Kekayaan Intelektual inilah memberikan perlindungan atas kreasi intelektual terhadap tindak pembajakan, pemalsuan dan sebagainya.<sup>1</sup>

Kerangka aturan Hukum HKI telah diatur dalam suatu Agenda WTO yakni Persetujuan Tentang Aspek Dagang yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights yang selanjutnya disingkat TRIPS) termasuk Perdagangan Barang Palsu (Including Trade In Counterfit Goods)<sup>2</sup>

Kegiatan ekonomi dan perdagangan yang semakin meningkat ini juga sebagian berasal dari produk- produk kekayaan Intelektual seperti karya cipta, merek, maupun penemuan di bidang teknologi. Indonesia sebagai Negara berkembang perlu mencermati dan memahaminya guna mengantisipasi permasalahan yang akan timbul sehubungan dengan hak kekayaan intelektual yaitu dengan memberikan perlindungan hukum. Dalam perdagangan barang atau jasa, Merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual memiliki peranan yang penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang

---

<sup>1</sup> Rahmi Jened, Hak Kekayaan Intelektual, Penyalahgunaan Hak Eksklusif, Airlangga University Press, Surabaya, 2007 ,hal 3

<sup>2</sup>Ibid, hal 4

atau jasa. Merek memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan khususnya dalam pemasaran.<sup>3</sup>

Merek menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek (selanjutnya disebut UU Merek 2001) Pasal 2 meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek itu sendiri menurut UU Merek 2001 Pasal 1 angka 1 adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa merek:

1. tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tersebut;
2. memiliki daya pembeda (distinctive) dengan merek lain yang sejenis
3. digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis<sup>4</sup>

Suatu merek yang menjadi merek terkenal menjadi andalan pengusaha dalam memenangkan persaingan yang semakin ketat. Fakta itu menyebabkan merek- merek terkenal menjadi incaran pemalsuan merek penyalahgunaan bagi pihak-pihak yang beritikad buruk. Sebagai bagian dari

---

<sup>3</sup> Muhamad Djumhana, R Baidillah, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 78

<sup>4</sup> Rahmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hal. 321



HKI, hak merek merupakan hak yang bersifat khusus. Hak khusus tersebut pada dasarnya bersifat exclusive dan monopoli yang hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik hak, sedangkan orang lain tidak boleh untuk menggunakannya tanpa seizin pemiliknya.<sup>5</sup>

Sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual, hak merek (trademark) juga bersifat khusus (exclusive). Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemilik hak merek yang dapat menggunakannya. Orang lain baru dapat menggunakan, jika telah mendapat izin dari pemiliknya. Izin itu berupa perjanjian lisensi.

Perlindungan terhadap merek terkenal diperlukan karena untuk menjadikan suatu merek menjadi terkenal dibutuhkan waktu dan biaya yang besar, seperti pengiklanan di berbagai media massa di banyak negara, didaftarkan di banyak negara serta dilisensikan di banyak negara pula. Untuk menjadikan suatu merek menjadi merek terkenal yang mampu menunjukkan jaminan kualitas atau reputasi suatu produk tertentu, merupakan suatu hal yang tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama serta biaya yang tidak sedikit. Misalnya Coca Cola, merek minuman ringan dari Amerika Serikat memerlukan waktu 100 tahun, sedangkan Toyota memerlukan waktu 30 tahun untuk menjadi merek terkenal. Jika suatu merek telah menjadi terkenal (well-known), akan menjadikan merek tersebut sebagai kekayaan perusahaan yang

---

<sup>5</sup> Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek : Hak Milik Perindustrian (Industrial Property) , CV.Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, Hal 45

tinggi nilainya (goodwill). Namun keterkenalan tersebut akan memancing produsen lain yang menjalankan perilaku bisnis curang untuk membajak atau menirunya. Hal itu semata-mata karena didasari niat yang buruk untuk meraup keuntungan yang besar dengan merugikan pemilik merek terkenal.<sup>6</sup>

Sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual ,hak merek (trademark) juga bersifat khusus (exclusive). Hak khusustersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemilik hak merek yang dapat menggunakannya. Orang lain baru dapat menggunakan, jika telah mendapat izin dari pemiliknya. Izin itu berupa perjanjian lisensi.

Lisensi merupakan sarana bagi orang atau pihak lain untuk menggunakan merek secara sah dan legal. Dengan lisensi ini sifat eksklusif (monopoli) hak merek sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual dikurangi. Sifat eksklusif yang melekat pada pemiliknya, sebagian diberikan pada orang lain. Perjanjian lisensi yang mengurangi eksklusivitas dari pemegangnya tersebut, merupakan fungsi sosial dari hak merek. Berdasarkan konsep manfaat sosial, perlindungan hak atas merek dikecualikan dari kebijakan anti monopli dan praktek persaingan sehat. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf (b) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur

---

<sup>6</sup> Agung Sujatmiko, Penguatan Prinsip Kebebasan Hukum Berkontrak Dan Itikad Baik Dalam Perjanjian Lisensi Merek, Hand Out Seminar Hak Kekayaan Intelektual ,Universitas Airlangga Surabaya,2009, hal 1

Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat UU No. 5 Tahun 1999)<sup>7</sup>

Ketentuan tentang UU No 5 Tahun 1999 tersebut berlaku artinya perjanjian lisensi Merek yang bertujuan untuk memakai merek orang untuk mencari manfaat ekonomis dalam bentuk produksi barang diperbolehkan oleh UU No 5 Tahun 1999. Persaingan Usaha yang sehat bertujuan untuk mengendalikan perilaku monopoli, dengan dasar pemikiran bahwa kompetisi atau persaingan usaha adalah baik dan sehat untuk mengefisiensikan dunia usaha sehingga menguntungkan konsumen, karena persaingan diprediksi dapat menekan harga serendah mungkin. Persaingan juga dapat mengoptimalkan proses produksi dan distribusi barang dan jasa sehingga iklim usaha menjadi kondusif.

Menurut Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 , tujuan Undang- Undang ini adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, mewujudkan iklim usaha yang kondusif ,mencegah praktek monopoli dan megupayakan agar terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha . Persaingan Usaha yang sehat merupakan konsep bagi keadilan dan kejujuran dalam melakukan hubungan bisnis. Dalam hal ini suatu Negara dengan masyarakat yang ekonominya terbuka terhadap persaingan akan memiliki

---

<sup>7</sup>Agung Sujatmiko, Jurnal Hukum Pro Justitia, Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha, April 2008, Volume 26, No 2, hal 94

tingkat harga yang lebih rendah, produk yang lebih baik dan pilihan yang lebih luas bagi konsumennya. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya perlindungan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat di dunia bisnis.<sup>8</sup>

## 1.2. Perumusan Masalah

1. Apa bentuk penyalahgunaan perjanjian lisensi merek dalam persaingan usaha ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa mengenai penyalahgunaan perjanjian lisensi merek?

## 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan perjanjian lisensi merek dalam persaingan usaha.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa mengenai penyalahgunaan perjanjian lisensi merek

## 1.4. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang terjadi terutama bagi masyarakat berkenaan dengan penyalahgunaan perjanjian lisensi merek dalam persaingan usaha.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan kepada pemerintah Republik Indonesia dan dunia usaha pada umumnya serta perdagangan yang

---

<sup>8</sup> Ibid, hal 95

berkaitan dengan upaya meningkatkan produksi secara optimal atas karya intelektual suatu produk khususnya merek untuk mengetahui sejauh mana Undang- Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yakni baik pihak pemberi lisensi merek yang disebut pemilik merek dan pihak penerima lisensi merek . Selain itu juga sebagai referensi dan tambahan informasi di Fakultas Hukum sehingga menjadi salah satu wacana pemikiran yang positif dan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan di bidang hukum.



## 1.5. Kajian Pustaka

### 1.5.1. Tinjauan Umum Perjanjian

#### 1.5.1.1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian sesuai dengan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( yang selanjutnya disebut KUH Per) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Unsur- Unsur dalam perjanjian meliputi:

1. Perbuatan dalam perjanjian disebut perbuatan hukum dimana suatu perbuatan akan membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.
2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam suatu perjanjian paling tidak ada dua pihak yang saling berhadapan dan menyatakan kesepakatan. Para pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
3. Mengikatkan dirinya, dalam suatu perjanjian para pihak harus mengikatkan diri atas akibat hukum yang muncul dari kehendak masing- masing pihak.<sup>9</sup>

#### 1.5.1.2. Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat dimana tercantum dalam pasal 1320 KUH Per yakni :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> [www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Perjanjian](http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Perjanjian), 31/10/11, jam 13.25 Wib

<sup>10</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1990, hal 17

### 1.5.1.3. Kecakapan Dalam Membuat Perjanjian

Orang- orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.

Dalam pasal 1330 KUH Per disebutkan orang- orang yang tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian :

1. Orang – orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang berada di dalam pengampuan.
3. Orang perempuan yang dalam hal ditetapkan oleh Undang- Undang dan semua orang kepada siapa Undang- Undang telah melarang membuat perjanjian - perjanjian tertentu.<sup>11</sup>

### 1.5.1.4. Asas- Asas Dalam Hukum Perjanjian

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom Of Contract)  
Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan yang telah ditujukan kepada para pihak untuk  
a.membuat dan atau tidak membuat perjanjian;  
b. mengadakan perjanjian- perjanjian dengan siapa pun;  
c.menentukan isi perjanjian  
d.menentukan bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan

---

<sup>11</sup> Ibid hal 17

## 2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHP. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua pihak.

## 3. Asas Kepastian Hukum ( Pacta Sun Servanda)

Merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHP.

## 4. Asas Itikad Baik ( Good Faith)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

## 5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHP. Pasal 1315 KUHP menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHP berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> <http://notary-herman.blogspot.com/2009/04/asas-asas-hukum-perjanjian,31/10/11,jam>

#### 1.5.1.5. Pengertian Akta Otentik dan Akta Dibawah Tangan

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan sebagaimana tercantum dalam pasal 1867 KUH Per

Akta otentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh [notaris](#) atau pejabat resmi lainnya untuk kepentingan pihak-pihak dalam [kontrak](#). Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut . Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya<sup>13</sup>

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditanda tangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja. Dalam pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan

---

<sup>13</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Akta\\_otentik](http://id.wikipedia.org/wiki/Akta_otentik), 31/10/11, jam 14.00 Wib

yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Akta dibawah tangan kekuatan pembuktiannya akan sangat tergantung pada kebenaran atas pengakuan atau penyangkalan para pihak atas isi dari akta dan masing-masing tanda tangannya. Apabila suatu akta di bawah tangan diakui isi dan tandatangannya oleh masing masing pihak maka kekuatan pembuktiannya hampir sama dengan akta otentik; bedanya terletak pada kekuatan pembuktian keluar, yang tidak secara otomatis dimiliki oleh akta dibawah tangan.<sup>14</sup>

#### 1.5.1.6. Pengertian Wanprestasi

Dalam pasal 1238 KUH Per menyebutkan “ Si Berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai,atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Wanprestasi adalah suatu perbuatan kelalaian atau kealpaan salah satu pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, dimana:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi dilakukannya.
- b. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat

---

<sup>14</sup> <http://herman-notary.blogspot.com/2009/06/sekilas-tentang-akta-otentik-dan-akta,31/10/11>, jam 14.10

- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada orang lain. Maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.<sup>16</sup>

#### 1.5.1.7. Perjanjian Yang Daluwarsa

Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang tercantum dalam pasal 1946 KUHPer. Daluwarsa dibedakan dengan:

- a. Pelepasan hak : hilangnya hak, bukan karena lewatnya waktu, tetapi karena sikap atau tindakan seseorang yang menunjukkan bahwa ia sudah tidak akan mempergunakan sesuatu hak
- b. Decheance : Undang- Undang ada kalanya memberikan hak hanya untuk suatu waktu tertentu, bila hak tidak digunakan dalam jangka waktu tersebut, hak itu gugur tercantum dalam pasal 1145 KUHPer<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Subekti, op.cit, hal 45

<sup>16</sup> <http://hetdenken.blogspot.com/2010/08/pengertian-perbuatan-melawan-hukum>, 31/10/11, jam 14.25 Wib

<sup>17</sup> <http://lulusujianamai.wordpress.com/jenis-jenis-daluwarsa>, 31/10/11. Jam 15.00 Wib

### Jangka Waktu Daluwarsa

1. Daluwarsa untuk memperoleh hak milik : 30 tahun
2. Daluwarsa untuk dibebaskan dari tuntutan : 30 tahun

### 1.5.2. Tinjauan Umum Merek

#### 1.5.2.1. Pengertian Merek

Merek menurut pasal 1 ayat (1) UU No 15 Tahun 2001 Tentang Merek (yang selanjutnya disebut UU Merek 2001), Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama ,kata ,huruf – huruf , angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang- Undang tentang Merek yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual sejak tahun 1961, namun dalam melakukan kerjasama internasional, Indonesia baru resmi menjadi anggota Organisasi HKI Dunia (World International Property Organization yang selanjutnya disingkat WIPO) pada tahun 1979 dengan meratifikasi Convention Establishing The World Intellectual Property Organization melalui Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 dan melalui Keputusan Presiden yang sama diratifikasi pula Paris Convention sedangkan Bern



Convention diratifikasi sesuai Keputusan Presiden No.18 Tahun 1997 . Dengan demikian Indonesia harus tunduk pada ketentuan- ketentuan yang disepakati oleh WIPO seperti Paris Convention yang mengatur mengenai perlindungan hak milik perindustrian meliputi paten , model dan rancang bangun (utility models), desain industri (industrial designs), merek dagang (trade mark), nama dagang (Trade name), dan persaingan curang (Unfair Competition), dan Bern Convention yang menyangkut mengenai karya kesusasteraan dan kesenian (literary and artistic works) yang meliputi pula semua karya yang dihasilkan di bidang kesusasteraan , kesenian dan ilmu pengetahuan<sup>18</sup>

Para sarjana juga banyak memberikan pengertian merek, diantaranya , Soekardono yang menyatakan merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu dimana perlu juga untuk mempribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang- barang yang sejenis yang dibuat atau diperniagakan oleh orang- orang atau badan perusahaan lain, H.M.N. Purwo Sutjpto juga memberikan pengertian merek adalah suatu tanda dengan mana suatu

---

<sup>18</sup> Rahmadi Usman, op.cit,hal 5

benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis. Menurut Prof. Molengraf, Merek adalah sesuatu dengan mana dipribadikan suatu barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang- barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.<sup>19</sup>

Pengertian merek menurut David A.Arker adalah nama dan ata symbol yang bersifat membedakan ( seperti sebuah logo, cap atau kemasan) dengan maksud mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau sebuah kelompok penjual tertentu. Dengan demikian suatu merek membedakannya dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh kompetitor. Sedangkan menurut William J.Stanton , merek adalah nama , istilah ,symbol atau desain khusus atau beberapa kmbinasi unsur- unsur ini yang dirancang untuk mengidentifikasikan barang atau jasa yang ditawarkan oleh oleh penjual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa merek mempunyai dua unsur yaitu Brand Name yang terdiri dari huruf – huruf atau kata- kata yang dapat terbaca.serta Brand Mark yang berbentuk simbol. Merek mengandung janji perusahaan untuk secara

---

<sup>19</sup> Muhammad Djumhana R. Baidillah,op.cit,hal 54

konsisten memberikan cirri, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli .<sup>20</sup>

Merek lebih dari sekedar jaminan kualitas karena didalamnya tercakup enam pengertian berikut ini :

1. Atribut.

Merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu.

Perusahaan dapat menggunakan satu atau lebih atribut-atribut ini untuk mengiklankan,

2. Manfaat.

Pelanggan tidak membeli atribut, mereka membeli manfaat. Atribut diperlukan untuk dikembangkan menjadi manfaat fungsional dan atau emosional.

3. Nilai.

Merek juga menyatakan nilai produsen. Pemasar merek harus dapat mengetahui kelompok pembeli yang mana mencari nilai prestise ini.

4. Budaya.

Merek juga mewakili budaya tertentu.

5. Kepribadian.

Merek juga mencerminkan kepribadian tertentu.

6. Pemakai.

Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan produk tersebut<sup>21</sup>

### Perbedaan Merek dengan Hak cipta

Dalam penjelasan diatas telah diketahui tentang pengertian merek, Sebagai pembeda, pengertian hak cipta

<sup>20</sup> <http://loopscreative.com/pengertian-dari-merek/>,Rabu, 19/10/11, jam 10.40 Wib

<sup>21</sup> <http://dahlanforum.wordpress.com/2009/07/07/pengertian-merk/>,Rabu 19/10/11,jam

10.50 Wib

adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Berdasarkan Undang- Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta pasal 1 ayat (1) ,hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup>

Menurut UU No 15 Tahun 2001 Jenis- jenis merek dibedakan menjadi:

1. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
2. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
3. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.<sup>23</sup>

Fungsi Merek :

1. Tanda Pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.
2. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebutkan mereknya

<sup>22</sup> [http://docs.google.com, /HKI\\_09.ppt+pengertian+hak+cipta](http://docs.google.com, /HKI_09.ppt+pengertian+hak+cipta), 19/10/11,jam 11.05 Wib

<sup>23</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Merek>, Rabu 19/10/11,jam 11.15 Wib

3. Sebagai jaminan atas mutu barangnya.
4. Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan<sup>24</sup>

#### 1.5.2.2. Hukum Merek Indonesia

Hukum Merek Indonesia menganut system Konstitutif , artinya hak atas merek timbul karena adanya pendaftaran. Dengan demikian sesuai UU No 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 3 bilamana sebuah perusahaan atau orang lain ingin memperoleh suatu merek maka perusahaan atau orang tersebut diharuskan mendaftarkan terlebih dahulu merek yang akan digunakannya di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) ,Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM . Dengan didaftarkan merek tersebut maka pemilik dapat menggunakannya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain sebagai pemegang hak atas merek untuk memanfaatkannya. Pendaftaran merek ini selain mendapatkan hak eksklusif dari Negara juga dimaksudkan untuk melindungi pemilik dan pemegang hak atas merek yang menggunakan merek tersebut dengan sekenakannya.<sup>25</sup>

#### 1.5.2.3. Cara Memperoleh Hak Atas Merek

Untuk mendapatkan hak atas merek, pemilik domain name harus mengajukan permintaan pendaftaran

---

<sup>24</sup> Ibid, Rabu 19/10/11, jam 11.20 Wib

<sup>25</sup> Iman Syahputra, Heri Harjandono, Parjio, Hukum Merek di Indonesia, Harvarindo, 2005, Jakarta, hal 3

merek ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bagian Pendaftaran Merek. Permintaan pendaftaran merek dapat dapat ditolak bila setelah dilakukan pemeriksaan terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan jasa yang sama atau sejenis.

Permohonan yang memenuhi syarat formil dicatat tanggalnya sebagai filling date. Dalam Waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak filling date, Ditjen akan melakukan pemeriksaan substitusi (persyaratan materiil) dan pemeriksaan tersebut harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 9 (sembilan) bulan (Pasal 18). Jika disetujui untuk didaftar atas persetujuan Ditjen, permohonan tersebut dicantumkan dalam Berita Resmi Merek (Pasal 21) Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan. Periode pengumuman ini memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk mengajukan keberatan dengan alasan tidak dipenuhinya syarat materiil dan disertai bukti-bukti (Pasal 24) sebaliknya permohonan bisa mengajukan sanggahan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/71075770.pdf>, 2007,19/10/11,12.00 Wib

#### 1.5.2.4. Pendaftaran Merek

Prosedur Permohonan Pendaftaran merek

berdasarkan Bab III UU Merek 2001 tentang Permohonan

Pendaftaran Merek pasal 7 adalah sebagai berikut :

Pengajuan Pendaftaran merek diajukan dengan cara mengisi formulir permohonan hak merek dan Surat Pernyataan yang disediakan dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4(empat)

- 1.Melampirkan materai Rp 6000,- sebanyak 1 (satu )lembar
- 2.Fotokopi KTP Pemilik Merek sebanyak 3 (tiga ) lembar
- 3.Etiket Merek sebanyak 26 lembar ukuran :  
Maksimum : 7x7 cm, Minimum : 3x3 cm
4. Membayar Biaya Pendaftaran Merek berupa tarif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp.600.000,- ( PP No 38 Tahun 2009)
5. Bagi pemohon atas nama badan huku wajib melampirkan Fotokopi Akta Pendirin Badan Hukum sebanyak 3 Bendel yang telah dilegaliir Notaris.
- 6.Membayar biaya jasa penerbitan Sertifikat Rp.100.000,-<sup>27</sup>

Namun dalam hal ini proses pendaftaran merek telah membutuhkan waktu sekitar 14 bulan 10 hari , dan dalam UU No 15 Tahun 2001 Tentang Merek , Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektualn Kementerian Hukum Dan HAM menyatakan akan mengadakan penyederhanaan Pendaftaran Merek yang direncanakan hanya butuh waktu total 11 bulan. Tujuan penyederhannan Merek ini adalah untuk memberikan pelayanan pendaftaran merek yang cepat dan prima.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Dokumen Kemenkumham, Informasi Pendaftaran Merek,2009

<sup>28</sup> Media Depkumham Info, Penyederhanaan Pendaftaran Merek,edisi 9 Mei 2008, hal 5

### 1.5.3. Lisensi Merek

#### 1.5.3.1. Pengertian Lisensi Merek

Menurut UU No 15 Tahun 2001 Tentang Merek pada pasal 1 angka 13, Lisensi Merek adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak dan bukan pengalihan hak untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan jasa yang didaftarkan pada waktu dan syarat tertentu.

Dalam Black's Law Dictionary, Lisensi Merek diartikan sebagai berikut: a personal privilege to do some particular actor series of acts and land without possessing any estate or interest there in, and is at the will of licensor and is not assignable. The permission by competent authority to do act witch, withot such a permission would be illegal, a trespass, a tort, or othenivie not allow able. Certificate or the document it self which gives,permission. Leave to do thing which licensor could prevent.Permission to do a particular thing, to exercise a certain privilege or to carry on a particular business or to pursue a certain occupation.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Henry Campbell,M.A,Black's Law Dictionary, Fifth Edition,West Publishing.co, St.Paul,Minessota ,1991, hal 634



Terjemahan dalam Bahasa Indonesia, Lisensi adalah suatu hak eksklusif atau izin izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak dan bukan pengalihan hak untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan jasa yang didaftarkan pada waktu dan syarat tertentu.

Menurut Gunawan Wijaya ,lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan sesuatu atau serangkaian tindakan atau perbuatan ,yang diberikan oleh mereka yang berwenangdalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan tindakan yang terlarang, yang tidak sah,yang merupakan perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut menurut Gunawan Wijaya melalui lisensi Pengusaha memberikan izin kepada suatu pihak ntuk membuat produk tersebut bukan diberikan secara cuma- cuma . Sebagai imbalan dari pembuatan produk yang dihasilkan tersebut ,pengusaha yang memberi izin memperoleh pembayaran yang disebut dengan royalti. Besarnya royalti selalu dikaitkan dengan banyaknya atau besarnya jumlah produk yang dijual atau dihasilkan dalam suatu kurun waktu tertentu.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Gunawan Widjaya, Lisensi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 3

### 1.5.3.2. Pengertian Perjanjian Lisensi Merek

Pengertian Perjanjian Lisensi Merek adalah perjanjian antara pihak pemilik merek (pemberi lisensi merek) dengan pihak penerima lisensi merek dan bukan merupakan pengalihan hak berupa izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa atau badan hukum untuk menggunakan merek, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan.<sup>31</sup>

Pasal 49 UU Merek 2001 menjelaskan tentang Praktek Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia selama ini sebelum adanya peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur mengenai lisensi, sudah banyak terjadi namun hanya berdasar asas Kebebasan Berkontrak yang diatur Kitab Undang- Undang Perdata (selanjutnya disingkat KUH Per), meski begitu perjanjian yang telah dibuat tetap berlaku karena syarat sahnya suatu perjanjian sudah terpenuhi tanpa adanya kewajiban suatu pencatatan tertentu. Hal ini sesuai dengan pasal 1320 KUH Per. Pemerintah yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Direktorat Merek sebaiknya segera mengajukan Rancangan Keputusan Presiden yang mengatur mengenai ketentuan isi, bentuk, cara permohonan pencatatan

---

<sup>31</sup> <http://lib.atmajaya.ac.id>, 19/10/2011, Jam 13.55 Wib

perjanjian lisensi sehingga terdapat kepastian kejelasan hukum dan apabila terjadi sengketa diantara para pihak dalam perjanjian lisensi maka akan dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu juga agar Direktorat Merek memiliki arsip salinan dari bentuk dan isi perjanjian lisensi merek sebagai keperluan administratif untuk memantau dan mengontrol perjanjian-perjanjian lisensi merek yang ada.

Isi Perjanjian Lisensi meliputi:

1. Jenis barang atau jasa yang dilisensikan
2. Jangka waktu perjanjian lisensi
3. Wilayah berlakunya perjanjian Lisensi
4. Boleh tidaknya Sub Lisensi
5. Tidak boleh bertentangan dengan UU NO 15 Tahun 2001 Tentang Merek pasal 48 yakni yang memuat ketentuan tentang :
  - a. Langsung atau tidak langsung perjanjian lisensi tersebut merugikan Negara
  - b. Pembatasan yang menghambat Bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi<sup>32</sup>

#### 1.5.3.3. Penyalahgunaan Lisensi Merek

Peranan merek di era globalisasi lebih penting terutama dalam menjaga persaingan sehat. Perlindungan terhadap lisensi merek ini diberikan supaya produk yang dihasilkan oleh produsen dapat diidentifikasi berdasarkan sumber asalnya. Hal terpenting adalah dengan

---

<sup>32</sup> Rahmi Jened, Diktat Hak Atas Kekayaan Intelektual Tentang Merek, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2002, hal 6

adanya Merek dapat membedakan daya penentu barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya.<sup>33</sup>

Seringkali terjadi overlapping atau tumpang tindih dalam hal merek. Hal demikian dapat mengakibatkan penolakan saat pendaftaran merek. Karena suatu merek tersebut telah menjadi istilah umum. Dalam hal ini lisensi merek harus mengandung itikad baik pada saat membuat perjanjian lisensi. Hal ini dimaksudkan karena perjanjian lisensi bukanlah suatu perjanjian pengalihan hak namun merupakan pemberian hak yang diberikan dari pemilik merek kepada pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu.

Adanya penyalahgunaan lisensi merek disebabkan karena beberapa faktor:

1. Penerima lisensi tidak konsisten dalam menggunakan merek yang dilisensikan
2. Penerima Lisensi tidak membayar royalti sesuai dengan yang diperjanjikan
3. Penerima lisensi tidak menjaga kualitas produk yang dihasilkan
4. Penerima lisensi menggunakan merek baru. Merek baru tersebut merupakan merek penerima lisensi sendiri dengan tujuan untuk ekspansi usaha. Keberadaan merek baru yang digunakan pada produk barang atau jasa yang sama bias mengurangi penjualan produk barang atau jasa yang menggunakan merek yang dilisensikan, sehingga merugikan pemberi lisensi
5. Mantan penerima lisensi memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan merek lain, namun kualitasnya sama persis dengan kualitas merek yang pernah

---

<sup>33</sup> Rahmi Jened 1, op.cit, hal 162

dilisensikannya. Kondisi itu akan membuat mantan pemberi lisensi selaku pemilik merek akan menderita kerugian, karena akan mengurangi jumlah penjualan produk barang atau jasanya. Pemilik Merek akan mendapatkan kompetitor baru yang tidak lain merupakan mantan penerima lisensi mereknya. Untuk mengatasi kemungkinan seperti itu, sebaiknya dalam kontrak lisensi diperjanjikan bahwa setelah perjanjian lisensi berakhir, penerima lisensi tidak diperbolehkan lagi berusaha di bidang yang sama dengan pemilik merek.

6. Pemberi lisensi merek memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada penerima lisensi.<sup>34</sup>

#### 1.5.4. Sengketa Merek

##### 1.5.4.1. Penyebab Adanya Sengketa Merek

Beberapa hal terjadinya sengketa merek antara lain karena :

1. Pengusaha tidak segera mendaftarkan mereknya sehingga dimanfaatkan pihak lain.
2. Kelalaian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena tanpa sengaja mengesahkan suatu pendaftaran merek yang mempunyai kemiripan dengan merek terdaftar lain.
3. Adanya pihak beritikad tidak baik yang dengan sengaja mendaftarkan merek- merek terkenal atau menguntungkan dengan tujuan untuk mendompleng kepopuleran atau mencari kompensasi atau ganti rugi di kemudian hari.<sup>35</sup>

##### 1.5.4.2. Penyelesaian Sengketa Merek

Dalam penyelesaian suatu sengketa merek dapat dilakukan melalui pengadilan atau litigasi maupun dengan cara alternatif penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan sesuai dengan Undang- Undang No 30 Tahun 1999 tentang

---

<sup>34</sup> Agung Sujatmiko, Penguatan Prinsip Kebebasan Hukum Berkontrak Dan Itikad Baik Dalam Perjanjian Lisensi Merek, op.cit, hal 4

<sup>35</sup> [www.majalahfranchise.com/penyebab-sengketa-merek](http://www.majalahfranchise.com/penyebab-sengketa-merek), 20 /10/11,jam 13.05 Wib

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa dan ,  
PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di pengadilan  
yakni:

1. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan meminta bantuan arbiter yang memiliki kewenangan memutus.
2. Negosiasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan langsung pra pihak yang bersengketa tanpa dibantu pihak lain.
3. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak netral yaitu mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus.<sup>36</sup>

#### 1.5.5. Persaingan Usaha

##### 1.5.5.1. Pengertian Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu lainnnya untuk memperoleh keuntungan. Perdagangan mempunyai tugas untuk :

- a. Membawa dan atau memindahkan barang-barang dari tempat-tempat yang berkelebihan (surplus) ke tempat-tempat yang kekurangan (minus).
- b. Memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen
- c. Menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam masa yang berkelebihan sampai mengancam bahaya kekurangan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> PN-Bukittinggi.blogspot.com2009/06/arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian –sengketa, 20/10/11, jam 13.15 Wib

<sup>37</sup> rhizkii.blogspot.com/2010/05/pengertian-perdagangan-dan-hukum-dagang,20/10/11, jam 13.30 Wib

Menurut Prof. Sukardono, sesuai pasal 6 ayat 1 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD) tentang keharusan pembukuan yang din\bebankan kepada setiap pengusaha yakni keharusan mengadakan catatan mengenai keadaan kekayaan pengusaha, baik perusahaannya maupun kekayaan pribadinya.

#### 1.5.5.2. Pengertian Persaingan Usaha

Pengertian Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Undang- Undang Anti Monopoli No 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (pasal 1 ayat (1) Undang-undang Anti Monopoli.

Sementara yang dimaksud dengan “praktek monopoli” adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu

atau lebih pelaku yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sesuai dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Anti Monopoli.<sup>38</sup>

#### Asas Dan Tujuan Monopoli Persaingan Usaha

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan.

Jenis perjanjian dan kegiatan usaha yang dikecualikandan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya karena dimungkinkan munculnya penafsiran yang berbeda-beda antara pelaku usaha dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disingkat KPPU) tentang bagaimana seharusnya melaksanakan sepuluh jenis perjanjian dan kegiatan usaha tersebut tanpa melanggar UU No.5 Tahun 1999. Agar suatu perjanjian dalam kegiatan usaha dianggap masuk dalam kategori pasal 50 UU No 5 Tahun 1999 oleh pelaku usaha, tetapi justru melanggar Undang- Undang oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha <sup>39</sup>

#### 1.5.6. Pengaturan Dalam Lisensi Merek

Pengaturan lisensi dalam UU Merek terdapat dalam pasal 43 sampai dengan Pasal 49 Bagian kedua BAB V jo Pasal 1 angka

---

<sup>38</sup> Rahmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2004, hal 12

<sup>39</sup> <http://maryati030390.blogspot.com/2010/06/pengertian-antimonopoli-dan-persaingan-usaha>, 21/10/11, jam 12.00 Wib



13. Berdasarkan definisi Lisensi yang termuat dalam Pasal 1 angka

13, dapat diketahui unsur-unsur Lisensi dalam UU merek meliputi:

1. Adanya izin yang diberikan oleh pemegang Merek.
2. Izin tersebut diberikan dalam bentuk perjanjian;
3. Izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menggunakan Merek tersebut (yang bukan bersifat pengalihan hak)
4. Izin tersebut diberikan baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/jasa yang didaftarkan tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu dan syarat tertentu<sup>40</sup>.

Pelanggaran Merek adalah perbuatan yang secara tanpa hak menggunakan merek yang terdaftar ,yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Gugatan dapat diajukan berupa:

1. Gugatan ganti rugi dan/atau
2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut<sup>41</sup>

#### 1.5.7. Implementasi Kebijakan Hukum Merek

Proses implementasi hukum merek tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program merek beserta lisensinya tetapi menyangkut pada perumusan isi kebijakan atau content of policy mengenai hukum merek itu sendiri.<sup>42</sup>

Faktor- faktor penentu efektifitas kebijakan hukum merek :

##### 1. Faktor Sumber Daya Manusia

---

<sup>40</sup> <http://ninyasmine.wordpress.com/2011/06/23/lisensi>, 21/10/11, 12.15 Wib

<sup>41</sup> Ibid, 21/10/11, 12.20 Wib

<sup>42</sup> Erma Wahyuni, T. Saiful, Haseel Nogi, Kebijakan Dan Manajemen Hukum Merek, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004, hal 21

2. Faktor struktur Organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan baik struktural maupun fungsional
3. Faktor Teknologi Pelaksanaan
4. Faktor dukungan kepada aparatur dan masyarakat<sup>43</sup>

Analisis terhadap faktor- faktor penentu efektifitas dari implementasi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan hokum merek maka digunakan kebijakan publik atas tingkat relevansi untuk menjelaskan standard an sasaran kebijakan merek, persoalan yang timbul seputar merek serta pengukuran kepatuhan para pihak yang berkaitan dengan hukum merek dalam mematuhi kebijakan yang telah ditentukan.<sup>44</sup>

#### 1.5.8. Penguatan Prinsip Hukum Kontrak Lisensi Merek

Mengingat bahwa perjanjian lisensi merek terkenal rentan terhadap berbagai masalah yang timbul, maka diperlukan suatu penguatan terhadap prinsip utama hukum kontrak yang menjadi landasan berlakunya perjanjian. Prinsip tersebut adalah prinsip kebebasan berkontrak dan prinsip itikad baik.

##### 1. Prinsip Kebebasan Berkontrak

Prinsip ini pada dasarnya menegaskan bahwa perjanjian lisensi merek dibuat berdasarkan kebebasan berkontrak (freedom of contract). Kebebasan berkontrak diterapkan dalam pembuatan perjanjian lisensi merek. Para pihak diberi kebebasan untuk

---

<sup>43</sup>Ibid, hal 23

<sup>44</sup>Ibid, hal 26

merumuskan isi perjanjian lisensi sesuai dengan kehendaknya masing-masing yang menyangkut berapa royalti yang harus dibayar, waktu pembayaran royalti, penyelesaian sengketa, dan berakhirnya perjanjian lisensi. Berdasar keuntungan yang diharapkan. Bagi pemilik merek selaku licensor akan mendapatkan manfaat ekonomi yang besar, demikian pula bagi penerima lisensi

## 2. Prinsip Itikad Baik

Penguatan terhadap prinsip itikad baik sangat mutlak diperlukan karena para pihak sulit menerka apa yang terkandung dalam isi hati masing-masing. Oleh karena itu diperlukan adanya kesadaran untuk melaksanakan isi perjanjian sebaik mungkin.<sup>45</sup>

### 1.5.9. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang no. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

KPPU menjalankan tugas untuk mengawasi tiga hal pada UU tersebut:

1. Perjanjian yang dilarang, yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha

---

<sup>45</sup> Agung Sujatmiko, op.cit, hal 11

tidak sehat seperti perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoli, predatory pricing, pembagian wilayah, kartel, trust (persekutuan), dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

2. Kegiatan yang dilarang, yaitu melakukan kontrol produksi dan/atau pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Posisi dominan, pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku usaha lain<sup>46</sup>

#### 1.5.10. Aturan World Trade Organization Tentang Persaingan Usaha

Dalam Hukum Pencegahan Persaingan Curang (Unfair Competition Prevention Law), Indonesia telah meratifikasi hukum tersebut dalam Undang- Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam dunia perdagangan internasional, Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) telah memiliki aturan mengenai ketentuan Pencegahan Persaingan Curang yang harus dilakukan negara- negara yang melakukan perjanjian dagang antar Negara. Ketentuan tersebut adalah Aturan Kebijakan Kelompok Usaha Dalam Hubungan Antara Perdagangan Dan Persaingan Usaha (Working Group on the Interaction between Trade and Competition Policy yang selanjutnya disingkat menjadi WGITC) yang ditetapkan pada tanggal 7 Juni 1999.

---

<sup>46 46</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Pengawas\\_Persaingan\\_Usha](http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pengawas_Persaingan_Usha), Jam 22/10/11, 13.15 Wib

Dalam pasal 1 WGITC Lembaran W-127 menjelaskan “This note has been prepared in response to a request made by the Group at the meeting which took place on 19 and 20 April 1999, to provide a note setting out factual background on the fundamental principles of competition policy. It is intended to assist in the Group's consideration of the relevance of the fundamental WTO principles of national treatment, transparency, and most-favoured-nation treatment to competition policy and vice versa (the first specific element incorporated in the General Council's decision regarding the work of the Group in 1999). Following the approach used in the earlier background note prepared by the Secretariat on the Fundamental WTO Principles of National Treatment, Most-Favoured-Nation Treatment and Transparency, the present note does not attempt to analyse the relevance of the principles discussed in it for trade policy. Rather, it is understood that this is a task for Members in the Working Group.”<sup>47</sup>

Terjemahan Bahasa Indonesia pada pasal diatas adalah kebijakan ini merupakan langkah persiapan dalam hal menyikapi permintaan kelompok usaha antar Negara atas Pertemuan Kelompok Usaha Antar Negara pada tanggal 19 -20 April 1999 yang membahas tentang aturan kebijakan dasar perdagangan

---

<sup>47</sup> [www.wto.org/1/11/11](http://www.wto.org/1/11/11), jam 13.20 Wib

internasional dalam hal persaingan usaha. dimana telah menjadi pertimbangan bagi WTO atas prinsip dasar perdagangan internasional yang transparan untuk mencegah adanya persaingan usaha yang tidak sehat antara kelompok usaha antar Negara.

Disisi lain Indonesia sebagai negara berkembang juga turut andil dalam hal Perdagangan Dunia serta memberlakukan pencegahan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat. Menurut ketentuan WGTC Lembaran W-182 yang ditetapkan pada 17 April 2002 dalam Doha Ministerial Declarations pasal 7 menyatakan “The need for and importance of capacity building in developing countries in the competition policy area. In this section, reference is made to factors that have emphasised the need for capacity building, including the increasing prevalence of international anticompetitive practices, the relationship between capacity building and the realization of gains from market reforms such as deregulation and privatization, the complexity of the area of competition policy, and the need to ensure broad political support for competition policy to avoid under-investment in related institutions.”<sup>48</sup>

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia pada pasal tersebut adalah Kebutuhan penting perdagangan dalam pembangunan kapasitas di Negara berkembang dalam suatu area kebijakan persaingan usaha. Dalam hal ini menunjuk pada faktor masa yang akan datang dalam usaha pencegahan persaingan usaha yang tidak sehat pada perdagangan internasional antara Negara berkembang, dimana hal ini harus diperhatikan untuk mencegah investasi kotor dalam suatu institusi dagang.

---

<sup>48</sup> [Ibid](#), 1/11/11, jam 13.25 Wib

#### 1.5.11. Aturan World Trade Organization Tentang Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek

Dalam kerangka perjanjian multilateral GATT yang saat ini menjadi WTO, pada bulan April 1994 di Marakesh, Maroko, telah berhasil disepakati satu paket hasil perundingan perdagangan yang paling lengkap yang pernah dihasilkan oleh GATT. Perundingan yang telah dimulai sejak tahun 1986 di Punta del Este, Uruguay, yang dikenal dengan Putaran Uruguai antara lain memuat persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs). Persetujuan TRIPs memuat norma-norma dan standar perlindungan bagi karya intelektual manusia dan menempatkan perjanjian internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai dasar.

Terdapat lima bidang HKI di Indonesia hasil ratifikasi terhadap rezim WTO, yaitu hak paten yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2001; hak cipta diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002; hak merek diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001; Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam UU No. 32 Tahun 2000; Desain Industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000; dan Rahasia Dagang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000. Dalam ketentuan yang memuat Merek telah diatur banyak hal tentang Merek, Hak dan Kewajiban, Pendaftaran Merek, Lisensi Merek sampai sengketa mengenai merek di UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Ibid, 1/11/11, jam 13.40 Wib

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif , yaitu Penelitian yang mengacu pada norma- norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang- undangan dan putusan- putusan pengadilan norma – norma hukum yang ada di masyarakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan teori- teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>50</sup>

Penelitian yang bersifat Deskriptif analitis ini menjelaskan tentang penelitian yang dilakukan peneliti dalam menganalisa permasalahan penyalahgunaan perjanjian lisensi merek dalam persaingan usaha.

### 1.6.2. Sumber Data

Berdasarkan sudut pandang penelitian hokum yang diungkapkan peneliti pada umumnya mengumpulkan data primer dan data sekunder . Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Data sekunder adalah data yang diperoleh meleui bahan pustaka di dalam

---

<sup>50</sup> Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta , 2009,hal 105



penelitian hukum dan data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut:<sup>51</sup>

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait.

Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, berdasarkan teori maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :

- a. Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- d. Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- e. Peraturan KPPU No. 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan UU No 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual
- f. Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.03-Hc.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Badan Lain.
- g. Peraturan Trade Related of Intellectual Property Rights (TRIPS)

---

<sup>51</sup> Ibid, hal 23

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu berupa buku- buku literatur , karya ilmiah untuk mencari konsep- konsep , teori pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji, serta pengumpulan data melalui wawancara.

3. Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah Kamus , ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.<sup>52</sup>

### 1.6.3. Metode Pengolahan Data Dan Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian Kepustakaan Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang- undangan ,buku- buku , dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

#### 2. Metode Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat dari responden <sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Suryono Sukanto ,Sri Marmuji, Penelitian Hukum Normatif, CV. Rajawali,Jakarta, 1986, hal 15

<sup>53</sup> Ali Zainuddin, op.cit, hal 107

#### 1.6.4. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat Deskriptif Analistis , analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.<sup>54</sup>

Analisis Data atas pendekatan kualitatif tersebut merupakan analisis dari penyalahgunaan perjanjian lisensi merek yang didapat dari data penelitian

#### 1.6.5. Sistematika Pertanggungjawaban Penulisan

Dalam sistematika pertanggungjawaban penulisan, pada Bab I adalah Bab Pendahuluan terdiri dari sub bab pertama adalah latar belakang masalah, sub bab kedua adalah rumusan masalah yang berisi tentang permasalahan apa saja bentuk penyalahgunaan perjanjian lisensi merek dalam persaingan usaha dan bagaimana penyelesaian sengketanya, pada sub bab ketiga adalah tujuan penelitian, pada sub bab keempat tentang manfaat penelitian, pada sub bab kelima tentang kajian pustaka dimana pada sub bab kelima terdiri dari 11 (sebelas) sub -sub bab yakni sub- sub bab pertama tentang tinjauan umum perjanjian, kedua tentang tinjauan umum merek, ketiga tentang lisensi merek, keempat tentang sengketa merek, kelima tentang persaingan usaha, keenam tentang pengaturan lisensi merek, ketujuh tentang implementasi kebijakan umum merek, kedelapan tentang penguatan prinsip hukum

---

<sup>54</sup> Ibid, hal 107

kontrak Lisensi Merek, kesembilan tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, kesepuluh tentang Aturan WTO persaingan usaha dan kesebelas tentang Aturan WTO HKI khususnya merek. Sub bab keenam adalah metode penelitian yang terdiri dari sub- sub bab pertama tentang Jenis dan tipe penelitian, kedua tentang sumber data, ketiga tentang Metode pengumpulan dan pengolahan data, keempat tentang metode analisis data, keenam tentang sistematika pertanggungjawaban penulisan dan pada sub bab ketujuh tentang Lokasi penelitian.

Bab kedua menjabarkan tentang rumusan masalah pertama yakni menjabarkan tentang Penyalahgunaan perjanjian lisensi merek dalam persaingan usaha yang terdiri dari 3 (tiga) sub bab yakni sub bab pertama menjabarkan tentang macam- macam bentuk penyalahgunaan perjanjian lisensi merek, sub bab kedua tentang faktor penyebab penyalahgunaan perjanjian lisensi merek dan sub bab ketiga menjabarkan tentang akibat hukum dari penyalahgunaan perjanjian lisensi merek.

Bab ketiga menjabarkan tentang rumusan masalah kedua yakni tentang penyelesaian sengketa dalam perjanjian lisensi merek yang terdiri dari 2 (dua) sub bab, dimana sub bab pertama berisi tentang faktor- faktor penyebab sengketa perjanjian lisensi merek, dan sub bab kedua berisi tentang cara penyelesaian sengketa penyalahgunaan perjanjian lisensi merek .

Bab keempat terdiri dari kesimpulan dan saran dimana pada kesimpulan menjabarkan kesimpulan atas rumusan masalah pertama yang tertuang dalam bab kedua dan kesimpulan kedua menjabarkan tentang rumusan masalah kedua teruang dalam bab ketiga. Saran merupakan penjabaran penulis atas saran bagi para pihak yang terkait dalam permasalahan yang diteliti.

#### 1.7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Lokasi yang dipilih adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Bagian Pendaftaran Merek yang terletak di Jalan Kayun No 50 – 52 Surabaya.